

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 4/2009

Sanofi-Aventis, Frakklandi

gegn

Pfizer Inc, Bandaríkjunum

Málsatvik:

Þann 26. ágúst 2008 lagði Pfizer Inc., 253 East 42nd Street, New York, Bandaríkjunum, inn umsókn um skráningu vörumerkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 2935/2008. Óskað var skráningar vörur í flokki 5. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. október 2008, sbr. skráning nr. 1044/2008.

Með bréfi, dags. 15. desember 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. sanofi-aventis, 174, avenue de France, F-75013, París, Frakklandi, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda, MIVISIA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 779 738. Merkið er skráð fyrir vörur í flokki 5.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. desember 2008, var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli. Í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 19. janúar 2009 til að leggja inn greinargerð í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja. Greinargerð andmælanda barst 16. janúar 2009 og var hún send umsækjanda með bréfi, dags. 22. janúar 2009. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Engar athugasemdir bárust frá

umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 25. mars 2009 var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu vörumerkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2008, í flokki 5. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við merki sitt MIVISIA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 779 738, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að heildarmynd hins andmæлта merkis og merkis síns vera þá sömu. Jafnframt telur andmælandi að sérstök ástæða sé til að fylgja þeirri reglu en ekki horfa aðeins á þann mun sem er á merkjunum. Andmælandi vitnar til skoðana fræðimanna um að bera eigi saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki að athuga merkin í smáatriðum þegar horft eða hlustað er á bæði í einu. Vitnar andmælandi í þessu sambandi til greinargerðar með 4. gr. vörumerkjalaganna. Telur andmælandi það mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái merkið NIDRISIA valdi því að þeir tengi það við merki sitt, MIVISIA. Vísar andmælandi til þess að Evrópudómstóllinn hafi gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum dómum sínum.

Með hliðsjón af tilvitnuðum dómum telur andmælandi ljóst að hinn almenni neytandi muni heildarmynd merkja en ekki einstök atriði auk þess sem mikil vörulíking hafi áhrif á mat á merkjalíkingu og öfugt. Þá bendir andmælandi á að þessi viðmið séu vel þekkt úr norrænum rétti og vísar til erlendra fræðirita.

Að lokum telur andmælandi að ruglingshættu sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Samspil merkjalíkingar og vörulíkingar hafi áhrif við matið þannig að vörulíking auki líkur á merkjalíkingu. Í þessu tilviki telur andmælandi ótvírætt vera fyrir hendi vörulíkingu þar

sem merkjunum er ætlað að auðkenna sömu vörur og það leiði enn frekar til ruglingshættu.

Með vísan til ofangreinds fer andmælandi fram á að skráning nr. 1044/2008 NIDRISIA (orðmerki), verði hafnað.

Umsækjandi:

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

Niðurstaða:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2008, í flokki 5. Andmælin byggja á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð merki andmælanda MIVISIA (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 779 738 í flokki 5.

Fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Framangreinda þætti ber að meta saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni.

Um er að ræða annars vegar orðmerkið NIDRISIA og hins vegar orðmerkið MIVISIA. Merki umsækjanda inniheldur átta bókstafi en sjö bókstafir eru í merki andmælanda. Bæði merkin innihalda fjóra sérhljóða, I-I-I-A. Sameiginlegt merkjunum er endingin – ISIA en upphaf merkjanna er ólíkt, annars vegar NIDR- og hins vegar MIV-. Hægt er að skipta orðunum upp í annars vegar NIDR og ISIA og hins vegar MIV og ISIA. Orðhlutarnir NIDR- og MIV- eru ólíkir í sjón. Í íslenskum framburði er áherslan á

fyrsta atkvæði orðs og telja verður að fyrri orðhlutarnir séu einnig ólíkir í framburði. Að mati Einkaleyfastofunnar er því engin sjónlíking með merkjunum og lítil hljóðlíking.

Ein grundvallarforsenda þess að um ruglingshættu sé að ræða með merkjum, er að vörulíking sé fyrir hendi, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjálaga. Við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé til staðar verður m.a. að skoða hvort þær vörur eða þjónusta sem um ræðir séu svipaðs eðlis, hver notkun þeirra er, hvort markhópur þeirra er sá sami og hvort þær eru í samkeppni hvor við aðra eða hvort þær geti staðið hvor annarri til fyllingar. Merki umsækjanda, NIDRISIA, er skráð fyrir *efnablöndur til lyfja- og dýralækninga; efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi* í flokki 5. Merki andmælanda, MIVISIA, er skráð fyrir *pharmaceutical products* í flokki 5. Telja verður að vörulíking sé með merkjunum að hluta þar sem þær vörur sem um ræðir eru annars vegar lyf og hins vegar m.a. efnablöndur til lyflækninga og efnablöndur til hreinlætisnota í læknisfræðilegum tilgangi.

Afar lítil sjón- og hljóðlíking er með merkjunum þar sem upphaf merkjanna er ólíkt í útliti og framburði. Þá er endir orðanna, sem er sá sami, lítið sérkennandi. Þrátt fyrir að einhver vörulíking verði talin með merkjunum er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að hætta á ruglingi skapist á þann veg að villst verði á merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2008, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. og 4. gr. vörumerkjálaga, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins NIDRISIA (orðmerki), sbr. skráning nr. 1044/2008, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 29. maí 2009,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.